Deutscher Bundestag **Drucksache 16/4382**

16. Wahlperiode 23. 02. 2007

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente

A. Problem und Ziel

Mit dem vorliegenden Gesetz soll die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (im Folgenden: Revisionsakte) in deutsches Recht umgesetzt werden.

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Revisionsakte am 21. August 2001 unterzeichnet. Ihre Ratifizierung soll mit dem parallel eingebrachten Vertragsgesetz erfolgen. Die Revisionsakte bezweckt eine Modernisierung und Straffung des Europäischen Patentübereinkommens in bestimmten Punkten. Die in der Revisionsakte vorgesehenen Änderungen bedingen Folgeanpassungen in den nationalen Ausführungsregelungen zum Europäischen Patentübereinkommen. Daneben soll das nationale Patentverfahren, das weitgehend parallel zum Verfahren über die Erteilung europäischer Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen ausgestaltet ist, mit diesen Änderungen in Einklang gebracht werden.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf enthält die notwendigen Folgeanpassungen zu den durch die Revisionsakte vorgenommenen Änderungen im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ). Sie betreffen insbesondere Regelungen zur Ausführung und Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens im nationalen Recht, die im Gesetz über internationale Patentübereinkommen zu finden sind. Daneben werden die im Patentgesetz geregelten Vorschriften für nationale Patente den geänderten Bestimmungen des EPÜ in der revidierten Fassung angepasst, um weiterhin die Parallelität von nationalen und europäischen Patenten zu gewährleisten.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Länder und Gemeinden werden nicht mit Kosten durch Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand belastet.

2. Vollzugsaufwand

Beim Deutschen Patent- und Markenamt entsteht ein geringfügiger einmaliger Vollzugsaufwand, da die Verfahrensabläufe, einschließlich der EDV, den neuen Regelungen anzupassen sind. Die Umstellungskosten sind voraussichtlich mit ca. 3 000 bis 4 000 Euro zu veranschlagen und können vom Ressort im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel aufgefangen werden. Mehrkosten für den Bundeshaushalt entstehen daher nicht.

E. Sonstige Kosten

Durch die Einführung einer Gebühr für die neu eröffnete Möglichkeit des Widerrufs eines Patents können sich zwar gegebenenfalls für den Patentinhaber finanzielle Auswirkungen ergeben, die noch nicht bezifferbar sind. Die Belastungen fallen aber für die Lebenshaltung und die Wirtschaft nicht ins Gewicht, so dass Auswirkungen auf Einzelpreise sowie auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten sind.

F. Bürokratiekosten

Ressortabstimmung vor dem 1. Dezember 2006 eingeleitet.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DIE BUNDESKANZLERIN



An den
Präsidenten des
Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Norbert Lammert
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Berlin, 23. Februar 2007

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom
29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens
über die Erteilung europäischer Patente

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 830. Sitzung am 16. Februar 2007 gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Merkel

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen

Das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649), zuletzt geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. Artikel II wird wie folgt geändert:

   a) § 1 wird wie folgt geändert:

      aa) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.

      bb) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Artikel 158 Abs. 3“ durch die Angabe „Artikel 153 Abs. 4“ ersetzt.

   b) § 3 wird wie folgt geändert:

      aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

      „(1) Ist das vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent nicht in deutscher Sprache abgefasst, hat der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beim Deutschen Patent- und Markenamt eine deutsche Übersetzung des europäischen Patents in der Fassung einzureichen, die der Patenterteilung zugrunde lag. Hat das Europäische Patentamt das Patent im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung aufrechterhalten oder im Beschränkungsverfahren beschränkt, ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch oder über den Antrag auf Beschränkung die deutsche Übersetzung der geänderten Fassung einzureichen.“

      bb) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

      „(7) Die vorstehenden Absätze sind nicht auf europäische Patente und im Einspruchsverfahren geänderte europäische Patente anzuwenden, für die der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt vor dem 1. Juni 1992 veröffentlicht worden ist.“

   c) § 6 wird wie folgt geändert:

      aa) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

      „Soweit das europäische Patent für nichtig erklärt worden ist, gelten die Wirkungen des europäischen Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten.“

      bb) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

      „(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, wird das Patent durch entsprechende Änderung der Patentansprüche beschränkt und für teilweise nichtig erklärt.“

      cc) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

      „(3) Der Patentinhaber ist befugt, das europäische Patent in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents durch Änderung der Patentansprüche in beschränktem Umfang zu verteidigen. Die so beschränkte Fassung ist dem Verfahren zugrunde zu legen.“

      dd) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und in diesem nach der Angabe „Absatzes 1“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

   d) § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Das Erlöschen, die Erklärung der Nichtigkeit, der Widerruf und die Beschränkung des europäischen Patents lassen die nach Absatz 1 eingetretene Rechtsfolge unberührt.“

   e) § 9 wird wie folgt geändert:

      aa) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

      bb) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und gegebenenfalls in der im Verfahren vor dem Europäischen Patent- und Markenamt geänderten Fassung, die der Anmelder dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zugrunde zu legen wünscht,“ gestrichen.

      cc) Absatz 3 wird aufgehoben.

   f) In § 12 Satz 1 werden die Wörter „Abs. 5 Satz 1 und Absatz 7“ durch die Wörter „Abs. 6 Satz 1 und Abs. 8“ ersetzt.

2. Dem Artikel III § 4 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

   „Wird für die internationale Anmeldung nach Satz 1 ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung oder Prüfung nach Artikel 23 Abs. 2 oder Artikel 40 Abs. 2 des Patentzusammenarbeitsvertrags gestellt, gilt die frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zu dem Zeitpunkt als zurückgenommen, zu dem die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Antrag auf vorzeitige Prüfung oder Bearbeitung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist.“

3. In Artikel VII wird die Angabe „Abs. 5 und 7“ durch die Angabe „Abs. 6 und 8“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), zuletzt geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 werden die Wörter „erteilt, die“ durch die Wörter „auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 1 werden die Wörter „Verwendung der Erfindung“ durch das Wort „Verwertung“ ersetzt.

3. § 2a Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Patente werden nicht erteilt für

   1. Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren;

   2. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.“

4. § 3 wird wie folgt geändert:

   a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

      aa) Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

         „2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist und, wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens) handelt, die in Artikel1 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen erfüllt sind;“.

      bb) In Satz 3 werden die Wörter „Abs. 1 oder 4 des Patentgesetzes“ durch die Angabe „Abs. 1 oder Abs. 4“ ersetzt.

   b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 5 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 2a Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt.

   c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

      „(4) Ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.“

   d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

   a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

   b) Absatz 2 wird aufgehoben.

6. In § 14 Satz 1 werden die Wörter „den Inhalt der“ durch das Wort „die“ ersetzt.

7. § 16a wird wie folgt geändert:

   a) In Absatz 2 werden die Wörter „des Patentgesetzes“ durch die Wörter „dieses Gesetzes“ ersetzt.

   b) In Absatz 3 werden die Wörter „des Patentgesetzes“ gestrichen.

8. In § 31 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Beschränkungsverfahren“ durch die Wörter „Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren“ ersetzt.

9. § 64 wird wie folgt geändert:

   a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Patentinhabers“ die Wörter „widerrufen oder“ eingefügt.

   b) Absatz 3 Satz 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

      „Wird das Patent widerrufen, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht. Wird das Patent beschränkt, ist in dem Beschluss, durch den dem Antrag stattgegeben wird, die Patentschrift der Beschränkung anzupassen; die Änderung der Patentschrift ist zu veröffentlichen.“

10. In § 131 werden nach den Wörtern „zur Beschränkung“ die Wörter „oder zum Widerruf“ eingefügt.

Artikel 3

Änderung des Patentkostengesetzes

In der Anlage zu § 2 Abs. 1 (Gebührenverzeichnis) des Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird im Gebührentatbestand zu Nummer 313 700 das Wort „Beschränkungsverfahren“ durch die Wörter „Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent

Die Artikel 2, 3, 4, 5, 6 Nr. 1 bis 3, die Artikel 12 , 13 und 15 Abs. 3 des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 (BGBl. 1991 II S. 1354) werden aufgehoben.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente nach ihrem Artikel 8 Abs. 1 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. Das Bundesministerium der Justiz gibt diesen Tag im Bundesgesetzblatt bekannt.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ziele des Entwurfs

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, die Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (im Folgenden: EPÜ) in deutsches Recht umzusetzen. Die Revisionsakte wurde von den Vertretern der Vertragsstaaten auf einer Diplomatischen Konferenz am 29. November 2000 in München verabschiedet. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Revisionsakte am 21. August 2001 unterzeichnet. Mit dem parallel zu diesem Gesetz eingebrachten Vertragsgesetz soll sie ratifiziert werden. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die Folgeanpassungen im nationalen Recht.

Die Ratifikation der Revisionsakte, welche die hier in Rede stehenden nationalen Anpassungsregelungen nach sich zieht, ist eilbedürftig. Gemäß Artikel 8 der Revisionsakte wird die revidierte Fassung des EPÜ am 13. Dezember 2007 in Kraft treten, zwei Jahre nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden durch fünfzehn der derzeit einunddreißig Vertragsstaaten. Mit Griechenland hat am 13. Dezember 2005 der fünfzehnte Vertragsstaat seine Ratifikationsurkunde hinterlegt. Die bisher geltende Fassung des EPÜ tritt am 13. Dezember 2007 automatisch außer Kraft. Eine nicht rechtzeitige Ratifikation würde deshalb zwangsläufig zum Ausscheiden Deutschlands aus dem EPÜ führen.

II. Grundzüge

Die Revisionsakte beinhaltet keine grundlegende Neuordnung des EPÜ oder bedeutendere inhaltliche Änderungen, sondern lässt Struktur und materiellen Regelungsgehalt des Übereinkommens weitgehend unangetastet. Die bestehende Fassung wurde lediglich modernisiert und gestrafft. Die vorgenommenen Änderungen sind bis auf wenige Ausnahmen redaktioneller oder terminologischer Natur. Zahlreiche Detailregelungen werden in die Ausführungsordnung verlagert. Zudem wird der Sprachgebrauch an verschiedenen Stellen an die Vorgaben des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (TRIPS-Übereinkommen der WTO, im Folgenden: TRIPS) angepasst, ohne dass hiermit eine inhaltliche Änderung verbunden wäre. An anderen Punkten sieht die Revisionsakte organisatorische Änderungen beim Europäischen Patentamt (im Folgenden: EPA) und einzelne materielle Neuerungen für das Patentverfahren vor. Der Inhalt der Revisionsakte im Einzelnen ist ausführlich in der Denkschrift dargelegt, die dem parallel vorgelegten Entwurf des Vertragsgesetzes beigefügt ist. Hierauf wird insoweit verwiesen.

Umsetzungsbedarf aus der Revision des EPÜ für das nationale Recht folgt aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen ergeben sich Auswirkungen auf das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), das Regelungen zur Ausführung und Durchführung des EPÜ im nationalen Recht enthält. Insbesondere sind die darin vorhandenen Formulierungen und Verweise an die geänderte Fassung des EPÜ anzupassen. Zum anderen sollen die Vorschriften im deutschen Patentgesetz den geänderten Bestimmungen des EPÜ in der revidierten Fassung angepasst werden. Um die bereits bestehende Parallelität zwischen deutschem und europäischem Patentrecht aufrecht zu erhalten, sind die durch die Revisionsakte vorgenommenen Änderungen des EPÜ im Patentgesetz, soweit dies sinnvoll erscheint, nachzuvollziehen.

III. Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

Beim Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) entsteht ein geringfügiger einmaliger Vollzugsaufwand, da die Verfahrensabläufe, einschließlich der EDV, den neuen Regelungen anzupassen sind. Die Umstellungskosten sind voraussichtlich mit ca. 3 000 bis 4 000 Euro zu veranschlagen und können vom Ressort im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel aufgefangen werden. Mehrkosten für den Bundeshaushalt entstehen daher nicht. Durch die Einführung der Gebühr für den Widerruf des Patents im Verfahren vor dem DPMA ist wegen der voraussichtlich geringen Zahl der entsprechenden Verfahren mit keinen nennenswerten Mehreinnahmen zu rechnen.

IV. Gesetzesfolgenabschätzung und Preiswirkungsklausel

Durch die Einführung einer Gebühr für die neu eröffnete Möglichkeit des Widerrufs eines Patents können sich zwar im Einzelfall für den Anmelder finanzielle Auswirkungen ergeben, die noch nicht bezifferbar sind. Die Belastungen fallen aber für die Lebenshaltung und die Wirtschaft nicht ins Gewicht, so dass Auswirkungen auf Einzelpreise sowie auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten sind.

V. Gesetzgebungszuständigkeit

Für den vom vorliegenden Gesetzentwurf betroffenen Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemäß Artikel 73 Nr. 9 des Grundgesetzes.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen – IntPatÜbkG)

Mit den folgenden Neuregelungen wird das IntPatÜbkG an die Änderungen angepasst, die durch die Revisionsakte im EPÜ vorgenommen werden.

Zu Nummer 1 Buchstabe a (Artikel II § 1 IntPatÜbkG, Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen)

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine erweiternde Korrektur der schon bisher bestehenden Verweisung auf die Verjährungsregelung des nationalen Patentrechts, die anlässlich der Revision des EPÜ vorgenommen werden soll. Bisher verwies Artikel II § 1 Abs. 1 Satz 2 für die Verjährung von Entschädigungsansprüchen aus europäischen Patentanmeldungen lediglich auf § 141 Satz 1 des Patentgesetztes (PatG). Aus dem Gebot der gleichen Schutzgewährung im Verhältnis zu nationalen Patenten, wie es sich aus Artikel 2 Abs. 2 und insbesondere Artikel 67 Abs. 2 Satz 2 EPÜ ergibt, folgt aber unstreitig, dass für die Verjährung richtigerweise § 141 PatG insgesamt entsprechend anzuwenden ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl. 2005, IntPatÜbkG 1976 Rn. 10). Die Beschränkung der Verweisung auf dessen Satz 1 wird deshalb aufgehoben.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung zur Änderung des EPÜ durch die Revisionsakte. Darin wurde die Bestimmung zur Veröffentlichung der internationalen Anmeldung von Artikel 158 Abs. 3 EPÜ (a. F.) in die neue Regelung zur Euro-PCT-Anmeldung in Artikel 153 Abs. 4 EPÜ überführt. Der dahin gehende Verweis in Artikel II § 1 Abs. 3 auf das EPÜ wird entsprechend angepasst.

Zu Nummer 1 Buchstabe b (Artikel II § 3 IntPatÜbkG, Übersetzungen europäischer Patentschriften)

Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel II § 3 setzt die Vorgaben von Artikel 65 EPÜ in deutsches Recht um. Danach kann jeder Vertragsstaat die Übersetzung des europäischen Patents in seine Amtssprache vorschreiben. Artikel II § 3 verlangt schon nach bisherigem Recht eine Übersetzung des für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents in die deutsche Sprache. Mit den hier vorgeschlagenen Anpassungen werden lediglich diesbezügliche Änderungen, die sich durch die Revisionsakte im EPÜ ergeben, nachvollzogen. Diese Änderungen sind kleinerer redaktioneller Natur und berühren nicht das Übersetzungserfordernis als solches. Erst mit dem Inkrafttreten des so genannten Londoner Protokolls über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ (BGBl. 2003 II S. 1666) wird eine Übersetzung europäischer Patente entbehrlich, soweit diese in einer der drei Amtssprachen des EPA eingereicht wurden. Damit wird dann auch Artikel II § 3 obsolet werden und dementsprechend außer Kraft treten (siehe Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 10. Dezember 2003, BGBl. I S. 2470). Die Anpassung von Artikel II § 3 an den revidierten Artikel 65 EPÜ gilt deshalb nur befristet bis zum Inkrafttreten des Londoner Protokolls, das zeitlich aber noch nicht absehbar ist.

Absatz 1 wird an den geänderten Wortlaut des Artikels 65 EPÜ in der Fassung der Revisionsakte angepasst. Für das Erfordernis einer deutschen Übersetzung wird jetzt im Gesetzestext nicht mehr auf die Absicht des EPA abgestellt, das europäische Patent in einer anderen Sprache zu erteilen oder – beschränkt – aufrecht zu erhalten, sondern auf die Entscheidung selbst. Diese Änderung dient allein der Klarstellung, zumal die Frist zur Einreichung der deutschen Übersetzung sogar erst mit Veröffentlichung der entsprechenden Entscheidung des EPA zu laufen beginnt.

In Satz 1 wird außerdem die Bezugnahme auf den „Anmelder oder Patentinhaber“ – als unnötige Verdopplung – dahin gehend vereinfacht, dass nur noch der Patentinhaber genannt wird. Ferner wird im Einklang mit Artikel 65 EPÜ nunmehr klarstellend als Grundlage der Übersetzung die Fassung des europäischen Patents bezeichnet, die der Patenterteilung zugrunde lag. Da die vom EPA herausgegebene Patentschrift in der Praxis durchaus von dieser Fassung abweichen kann, soll auf das letztlich maßgebliche Dokument Bezug genommen werden. In Satz 2 wird neben der – beschränkten – Aufrechterhaltung des Patents im Einspruchsverfahren die durch die Reform des EPÜ eingeführte Möglichkeit der Beschränkung des europäischen Patents im Verfahren nach Artikel 105a ff. EPÜ (n. F.) aufgenommen. Damit ist nun auch für den Fall der Beschränkung des europäischen Patents die Einreichung einer Übersetzung der geänderten Patentschrift in deutscher Sprache vorgeschrieben. Im Fall der Nichtbeachtung des Übersetzungserfordernisses greift auch insoweit die Sanktionswirkung des Absatzes 2 ein, wonach die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit dem neu angefügten Absatz 7 wird die Übergangsvorschrift in Artikel 12 des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 in das IntPatÜbkG überführt. Danach soll das in den Absätzen 1 bis 6 geregelte Übersetzungserfordernis für europäische Patentschriften, das erst durch Artikel 6 Nr. 4 des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent eingeführt wurde, nicht für solche Patente gelten, die vor dem Inkrafttreten des Artikels 12 erteilt worden sind. Nach Artikel 15 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent tritt Artikel 12 am ersten Tag des sechsten Kalendermonats in Kraft, der dem Tag der Verkündung des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent folgt. Da dieses am 28. Dezember 1991 verkündet wurde, ist der maßgebliche Stichtag für das Übersetzungserfordernis der 1. Juni 1992.

Zu Nummer 1 Buchstabe c (Artikel II § 6 IntPatÜbkG, Nichtigkeit)

Artikel II § 6 wird an die durch die Revisionsakte neu gefassten Regelungen im EPÜ zur Wirkung einer (Teil-)Aufhebung europäischer Patente angepasst.

Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel 68 EPÜ sah bereits in der bisher geltenden Fassung vor, dass die im EPÜ geregelten Wirkungen des europäischen Patents in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren vor dem EPA widerrufen ist, als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Die Revisionsakte ergänzt Artikel 68 EPÜ nunmehr dahin gehend, dass dies auch bei Widerruf oder Beschränkung nach Artikel 105a ff. EPÜ (n. F.) der Fall sein soll. Die „ex-tunc“-Wirkung einer Nichtigkeitserklärung folgt im deutschen Recht für nationale

Patente zwar bereits aus § 22 Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG, die nach Artikel 2 Abs. 2 EPÜ auch für europäische Patente anwendbar wären. Zur Klarstellung soll aber in Artikel II § 6 Abs. 1 eine dem Artikel 68 EPÜ entsprechende Regelung für europäische Patente in das nationale Recht aufgenommen werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Revisionsakte hat die den Vertragsstaaten bisher in Artikel 138 Abs. 2 Satz 2 EPÜ eingeräumte Möglichkeit, im nationalen Nichtigkeitsverfahren die Beschränkung des europäischen Patents nicht nur durch eine Änderung der Patentansprüche, sondern auch durch Änderung der Beschreibung oder der Zeichnungen in der Patentschrift zuzulassen, gestrichen. Beschränkungen europäischer Patente müssen daher im nationalen Nichtigkeitsverfahren künftig stets durch eine Änderung der Patentansprüche selbst erfolgen. Diese Änderung wird mit der Neuregelung von Artikel II § 6 Abs. 2 in nationales Recht umgesetzt, indem dort die bisher vorgesehene Möglichkeit einer Beschränkung des Patents in Form einer Änderung der Beschreibung oder der Zeichnungen beseitigt wird. Diese Änderung wird kaum Bedeutung haben, da eine Beschränkung des Patents in der Praxis bereits jetzt fast ausschließlich durch Änderung der Patentansprüche erfolgt und die Änderung der Beschreibung und Zeichnungen allenfalls die dadurch vorgegebene Beschränkung des Patents nachvollzieht. Eine solche bloße Anpassung der Beschreibung und Zeichnungen an die geänderten Patentansprüche soll durch die Neuregelung aber nicht ausgeschlossen werden, sondern weiterhin möglich bleiben.

Zu Doppelbuchstabe cc

Der neue Absatz 3 greift den durch die Revisionsakte neu eingeführten Artikel 138 Abs. 3 EPÜ auf. Diesem zufolge kann der Patentinhaber – soweit die Gültigkeit seines europäischen Patents in einem Verfahren teilweise in Zweifel gezogen wird – sein Patent vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde freiwillig selbst auf die Teile beschränken, die von den gegen die Gültigkeit des Patents vorgebrachten Einwänden nicht betroffen sind, und diesen Einwänden damit die Grundlage entziehen. Dem jeweiligen Verfahren ist dann die so beschränkte Fassung zugrunde zu legen. Zwar ist diese Möglichkeit der Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber für nationale Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren seit langem durch die deutsche Rechtsprechung anerkannt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl. 2005, § 81 Rn. 118 m. w. N.). Angesichts der ausdrücklichen Regelung für europäische Patente in Artikel 138 Abs. 3 EPÜ soll insoweit aber auch im nationalen Recht eine klarstellende gesetzliche Regelung erfolgen. Die vom Wortlaut des Artikels 138 Abs. 3 EPÜ abweichende Formulierung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Erklärung der Beschränkung zunächst nur eine Verteidigungshandlung des Patentinhabers im Nichtigkeitsverfahren ist, während die Beschränkung des Patents als solche erst durch das abschließende Gestaltungsurteil des mit der Sache befassten Gerichts erfolgt.

Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Einfügung des neuen Absatzes 1 Satz 2 (siehe Begründung zu Doppelbuchstabe aa) sowie des neuen Absatzes 3 (siehe Begründung zu Doppelbuchstabe cc).

Zu Nummer 1 Buchstabe d (Artikel II § 8 Abs. 2 IntPatÜbkG, Verbot des Doppelschutzes)

Artikel II § 8 Abs. 1 regelt auf Grundlage der Ermächtigung des Artikels 139 Abs. 3 EPÜ schon in der bisherigen Fassung, dass ein nationales Patent zur Verhinderung eines Doppelschutzes mit Wirksamwerden eines gleichgerichteten europäischen Patents seine Wirkung verliert. Artikel II § 8 Abs. 2 bringt zum Ausdruck, dass die einmal weggefallenen Wirkungen des deutschen Patents auch dann nicht wiederbelebt werden, wenn das europäische Patent nachträglich erlischt oder für nichtig erklärt wird. Dieses Rechtsprinzip wird mit der Neuregelung weiter ausgeführt. Zum einen wird der Widerruf als weiterer Tatbestand des nachträglichen Wegfalls des europäischen Patents hinzugefügt. Zum anderen wird infolge der durch die Revisionsakte vorgenommenen Änderungen der Artikel 68 und 69 EPÜ die Beschränkung des europäischen Patents – als Teilwegfall – aufgenommen. Denn auch die Beschränkung lässt, ebenso wie das Erlöschen und die Nichtigerklärung, die einmal entstandene Wirkung nach Absatz 1 unberührt.

Zu Nummer 1 Buchstabe e (Artikel II § 9 IntPatÜbkG, Umwandlung)

Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel II § 9 Abs. 1 Satz 2 sieht eine Ermäßigung der dem DPMA im Zuge der Umwandlung gemäß Artikel 77 Abs. 5 EPÜ (a. F.) zu entrichtenden Gebühren vor. Ohne diese Regelung würden gegenüber dem DPMA in solchen Fällen sowohl eine Anmelde- als auch eine Umwandlungsgebühr anfallen. Dieser doppelte Gebührenzufluss an das nationale Amt wurde früher, verglichen mit dem einfachen Gebührenzufluss bei der Umwandlung nach Artikel 135 Abs. 1 Buchstabe a EPÜ in Verbindung mit Artikel 162 Abs. 4 EPÜ, als unbillig angesehen, was zu der hier in Rede stehenden – angleichenden – Regelung (d. h. der Fiktion, dass die Anmeldegebühr mit der Umwandlungsgebühr als entrichtet gilt, also vor dem DPMA insgesamt nur eine Gebühr anfällt) führte. Mit der Streichung des Artikels 162 Abs. 4 EPÜ als Vergleichsgrundlage für die Billigkeitserwägung entfällt nun auch formal der Grund für den faktischen Gebührenerlass, so dass die Regelung aufgehoben werden kann.

Zu Doppelbuchstabe bb

Artikel II § 9 Abs. 1 Satz 1 verweist für Anwendungsfälle der Umwandlung einer europäischen in eine deutsche Patentanmeldung auf Artikel 135 Abs. 1 Buchstabe a EPÜ. Die Änderung des Artikels II § 9 Abs. 2 Satz 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund der Neuregelung des Artikels 135 EPÜ – und der damit verbundenen Streichung von Artikel 162 Abs. 4 EPÜ in Absatz 1 Buchstabe a – eine solche Umwandlung nunmehr ausschließlich in Fällen des Artikels 77 Abs. 3 EPÜ (n. F.) in Betracht kommt, nämlich nach Fiktion der Rücknahme einer nicht rechtzeitig an das EPA weitergeleiteten europäischen Patentanmeldung. In dieser Fallkonstellation ist das EPA aber inhaltlich mit der europäischen Anmeldung gar nicht befasst gewesen, so dass es ein „Verfahren vor dem Europäischen Patentamt“, bei dem eine Änderung der Patentfassung möglich wäre, nicht geben kann. Die entsprechende Variante in Satz 1 ist deshalb zu streichen. Durch diese Streichung entfällt auch die verse-

hentlich unrichtige Bezeichnung des EPA als „Europäisches Patent- und Markenamt“.

Zu Doppelbuchstabe cc

Artikel II § 9 Abs. 3 wird aufgehoben. Die dort geregelte Ermäßigung der Prüfungsantragsgebühr war nur für die Übergangsregelung des Artikels 162 Abs. 4 EPÜ (a. F.) relevant, die inzwischen bedeutungslos geworden ist und demzufolge durch die Revisionsakte aufgehoben wurde.

Zu Nummer 1 Buchstabe f (Artikel II § 12 IntPatÜbkG, Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Absatzes 3 in Artikel 134 EPÜ, die zu einer Verschiebung der folgenden Absätze führt. Die Verweise sind entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 2 (Artikel III § 4 Abs. 3 IntPatÜbkG, Deutsches Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt)

Nach Artikel III § 4 Abs. 3 gilt die deutsche Patentanmeldung, deren Priorität für eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in Anspruch genommen worden ist, abweichend von § 40 Abs. 5 PatG zu dem Zeitpunkt als zurückgenommen, zu dem die Voraussetzungen des Artikels III § 4 Abs. 2 erfüllt und die in Artikel 22 oder Artikel 39 Abs. 1 PCT vorgesehenen Fristen abgelaufen sind. § 40 Abs. 5 PatG bezweckt die Vermeidung von Doppelpatentierungen derselben Erfindung und bestimmt, dass eine frühere nationale Anmeldung bei Inspruchnahme ihrer Priorität für eine spätere nationale Anmeldung mit Abgabe der entsprechenden Prioritätserklärung als zurückgenommen gilt. Die Vorschrift des Artikels III § 4 Abs. 3 wurde erst nachträglich – nämlich im Zuge des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 (BGBl. II S. 1354) – eingefügt. Sie schafft für internationale Anmeldungen nach dem PCT mit dem DPMA als Bestimmungsamt eine Sonderregelung zu § 40 Abs. 5 PatG, die dessen Zweck wahrt, gleichzeitig aber den nur versehentlichen Verlust der Voranmeldung als nicht gerechtfertigte Härte vermeidet. So soll bei internationalen Anmeldungen nach dem PCT die Rücknahme der früheren nationalen Prioritätsanmeldung erst dann fingiert werden, wenn sichergestellt ist, dass die spätere internationale Anmeldung tatsächlich zu einem nationalen Patent führen kann.

Der bisherigen Regelung des Artikels III § 4 Abs. 3 lag dabei die Annahme zugrunde, dass das Bestimmungsamt vor Ablauf der Fristen nach Artikel 22 oder Artikel 39 Abs. 1 PCT die Anmeldung nicht prüfen oder bearbeiten darf, die nationale Phase vor dem DPMA also vorher nicht eintreten kann. Die in Artikel 23 Abs. 2 und Artikel 40 Abs. 2 PCT vorgesehene Möglichkeit, dass auf Antrag des Anmelders die Anmeldung vorzeitig, d. h. vor Ablauf der Fristen des Artikels 22 oder des Artikels 39 Abs. 1 PCT bearbeitet und geprüft werden darf, wurde offensichtlich nicht in Betracht gezogen. Es erscheint nicht gerechtfertigt, den Eintritt der Rücknahmefiktion in einem solchen Fall bis zum Ablauf der Fristen in Artikel 22 oder Artikel 39 Abs. 1 PCT zu verzögern, obwohl der Anmelder durch eine von ihm selbst getroffene Entscheidung den Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase bereits zu einem früheren Zeitpunkt bewirkt hat.

Deshalb ist es sachgerecht, bei Beantragung einer vorzeitigen Bearbeitung bzw. Prüfung der internationalen Anmeldung nach dem PCT gemäß Artikel 23 Abs. 2 oder Artikel 40 Abs. 2 PCT die Rücknahmefiktion in Bezug auf die frühere deutsche Prioritätsanmeldung bereits mit der wirksamen Antragstellung auszulösen, die durch den Eingang dieses Antrags beim DPMA dokumentiert werden kann. Ein dahin gehender Satz 2 ist deshalb dem Artikel III § 4 Abs. 3 Satz 1 anzufügen.

Zu Nummer 3 (Artikel VII, Einschränkung von Vorschriften der Patentanwaltsordnung und der Bundesrechtsanwaltsordnung)

Es handelt sich wie bei Nummer 1 Buchstabe f lediglich um eine redaktionelle Änderung der Bezugnahme auf Artikel 134 Abs. 6 und 8 EPÜ (n. F.).

Zu Artikel 2 (Änderung des Patentgesetzes)

Mit dem Entwurf werden die durch die Revisionsakte vorgenommenen Änderungen im EPÜ so weit wie möglich für das deutsche Patentverfahren nach dem Patentgesetz nachvollzogen, um weiterhin – soweit es sinnvoll erscheint – die Parallelität der beiden Systeme zu gewährleisten.

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 1 PatG, Patentierbarkeit)

§ 1 enthält die materiellen Voraussetzungen der Patenterteilung und stellt somit die zentrale Bestimmung des deutschen Patentrechts dar. Sein Wortlaut wird an die revidierte Fassung des Artikels 52 EPÜ angepasst. Hierdurch wird zum einen die Ergänzung eingefügt, dass Patente für Erfindungen „auf allen Gebieten der Technik“ erteilt werden; zum anderen wird das Wesen der Tatbestandsvoraussetzungen für die Patentierbarkeit mit der Konjunktion „sofern“ betont. Die Neuformulierung von Artikel 52 EPÜ folgt ihrerseits dem Wortlaut von Artikel 27 TRIPS. Dies bedeutet keine Änderung der Rechtslage. Die Ergänzung soll jedoch deutlich machen, dass zwar einerseits der Patentschutz grundsätzlich technischen Erfindungen aller Art offensteht, zum anderen aber auch unterstreichen, dass Patentschutz allein für technische Erfindungen möglich ist. In Zusammenschau mit den Absätzen 2 und 3 wird außerdem klargestellt, dass im Bereich der Computersoftware Programme für Datenverarbeitungsanlagen „als solche“ zwar nicht patentfähig sind, die Patentierbarkeit von computergestützten technischen Erfindungen aber grundsätzlich möglich ist. Ob und gegebenenfalls nach welchen Kriterien hier im Einzelfall Patentschutz zu gewähren ist, bleibt weiterhin der Rechtsprechung überlassen.

Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 1 PatG, Keine Erteilung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den geänderten Wortlaut des Artikels 53 EPÜ, der seinerseits an Artikel 27 Abs. 2 TRIPS angeglichen wurde. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden, da es sich lediglich

um eine sprachliche Angleichung der unterschiedlichen Rechtstexte handelt und das Patentgesetz auch bisher schon im Einklang mit dem TRIPS-Übereinkommen ausgelegt wurde.

Zu Nummer 3 (§ 2a Abs. 1 PatG, Nicht patentfähige Erfindungen)

§ 2a Abs. 1 wird neu gefasst. Sein bisheriger Regelungsinhalt, wonach für Pflanzensorten keine Patente erteilt werden, wird Absatz 1 Nr.1. Unter der folgenden Nummer 2 werden die dort bezeichneten medizinischen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren neu in die Liste der nicht patentfähigen Erfindungen aufgenommen. Dies stellt keine inhaltliche Neuerung dar. Der Ausschluss dieser Verfahren von der Patentierbarkeit war bislang in § 5 Abs. 2 geregelt, wobei allerdings der dortige Standort unter dem Tatbestandsmerkmal „gewerblich anwendbare Erfindung“ jedenfalls nach der zuletzt geltenden Systematik der Ausschlusstatbestände nicht mehr stimmig war. Der Ausschluss der Patentierbarkeit beruht nämlich nicht auf mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit der Verfahren im eigentlichen Sinne, sondern auf grundsätzlichen rechts- bzw. gesundheitspolitischen Erwägungen. Die entsprechenden Verfahren werden deshalb nunmehr entsprechend der Verlagerung dieses Sachverhalts von Artikel 52 Abs. 4 EPÜ (a. F.) nach Artikel 53 Buchstabe c EPÜ (n. F.) an der systematisch zutreffenderen Stelle in § 2a von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, ohne dass hiermit im Ergebnis eine Änderung der Rechtslage verbunden wäre.

Zu Nummer 4 (§ 3 PatG, Neuheit)

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

In § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Voraussetzungen für die Berücksichtigung einer früheren Patentanmeldung als Stand der Technik an das revidierte EPÜ angepasst, ohne dass damit eine substantielle Änderung verbunden wäre. Die Revisionsakte hat in dem neu gefassten Artikel 153 EPÜ das Verfahren für internationale Anmeldungen nach dem PCT in Fällen, in denen das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist (definiert als „Euro-PCT-Anmeldung“ in Artikel 153 Abs. 2 EPÜ n. F.), zusammengefasst, so dass der bisherige Verweis diesbezüglich in § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 auf Artikel 158 Abs. 2 EPÜ obsolet geworden ist. Der dortige Gedanke, dass eine Euro-PCT-Anmeldung für den Stand der Technik nur und erst dann zu berücksichtigen ist, wenn die Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA vorliegt, ist in Artikel 153 Abs. 5 EPÜ (n. F.) aufgegriffen, auf den nunmehr verwiesen wird.

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb

Es soll hier anlässlich der Gesetzesänderung zum einen eine rein rechtsförmliche Korrektur der „Binnenverweisung“ innerhalb desselben Gesetzes vorgenommen werden. Zum anderen wird bei der Benennung der Absätze 1 und 4 des § 50 die Gliederungseinheit „Abs.“ vor der Zahl „4“ eingefügt, da die beiden Absatzbezeichnungen mit „oder“ verbunden sind und nach diesem Bindewort die Gliederungseinheit zu wiederholen ist. Das soll deshalb berichtigt werden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Verlagerung des Ausschlusses der Patentierbarkeit von medizinischen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren von § 5 Abs. 2 nach § 2a Abs. 1 (siehe Begründung zu Nummer 3).

Zu Buchstabe c

Entsprechend dem Artikel 54 Abs. 5 EPÜ (n. F.) wird in die Vorschrift zur Neuheit von Erfindungen ein neuer Absatz 4 eingefügt, der die „zweite medizinische Indikation“ vorbekannter Stoffe oder Stoffgemische zum Gegenstand hat.

Zum Ausgleich des grundsätzlichen Ausschlusses der Patentierbarkeit medizinischer Verfahren in § 5 Abs. 2 (a. F. = § 2a Abs. 1 Nr. 2 n. F.) erkannte § 3 Abs. 3 (wie auch das EPÜ in der Parallelregelung des Artikels 54 a. F.) schon nach bisher geltendem Recht Stoffen oder Stoffgemischen, die außerhalb des medizinischen Bereichs bereits bekannt waren, insofern „Neuheit“ als Voraussetzung der Patentfähigkeit zu, als sie zur erstmaligen Anwendung in einem medizinischen Verfahren im Sinne des § 5 Abs. 2 (a. F.) bestimmt waren.

Im Rahmen des EPÜ wird nunmehr mit der Einführung des Artikels 54 Abs. 5 EPÜ klargestellt, dass die in § 3 Abs. 3 für die erste medizinische Indikation zuerkannte Neuheitsfiktion in Bezug auf einen Stoff auch jeweils für weitere therapeutische Anwendungsfälle („zweite medizinische Indikation“) gilt. Diese Neuregelung im EPÜ soll zur Aufrechterhaltung der Parallelität von europäischem und nationalem Recht wortgleich in § 3 Abs. 4 übernommen werden, zumal hiermit noch keine Festlegung zu Umfang und Reichweite eines etwaigen Patentschutzes von Stoffen für ihre erste – oder eine weitere – medizinische Indikation erfolgt. Soweit sich der Patentschutz in diesem Zusammenhang allerdings auf genetische Sequenzen im Sinne des § 1a bezieht, kann der Patentschutz für bereits bekannte genetische Sequenzen jedenfalls nicht weiter reichen, als § 1a Abs. 3 und 4 Patentschutz für neu erfundene Sequenzen dieser Art gewährt, da sich hier anderenfalls ein Wertungswiderspruch ergäbe.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung der Absatznummerierung wegen der Einfügung des neuen Absatzes 4.

Zu Nummer 5 (§ 5 PatG, Gewerblich anwendbare Erfindung)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung wegen der Streichung von Absatz 2 (siehe sogleich unter Buchstabe b).

Zu Buchstabe b

Der Ausschluss der Patentierbarkeit von medizinischen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren wird – systematisch zutreffender – vom bisherigen § 5 Abs. 2 in den neuen § 2a Abs. 1 Nr. 2 verlagert. Hierdurch entfällt § 5 Abs. 2. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden (vgl. die Erläuterungen oben zu Nummer 3).

Zu Nummer 6 (§ 14 Satz 1 PatG, Schutzbereich)

§ 14 wird dahin gehend geändert, dass nicht mehr der Inhalt der Patentansprüche, sondern die Patentansprüche selbst den Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung bestimmen. Damit wird die Änderung nachvollzogen, die durch die Revisionsakte in Artikel 69 EPÜ vorgenommen wurde. Der dort ursprünglich verwendete Begriff „Inhalt" („terms"/ „teneur") ist in seiner Tragweite unklar und hat in den drei Amtssprachen nicht die gleiche Bedeutung. Im Hinblick auf das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ ist die Bezugnahme auf den „Inhalt" der Ansprüche ohnehin entbehrlich. Diese eher redaktionelle Änderung lässt daher die materielle Rechtslage unberührt und soll allein der Klarstellung dienen.

Zu Nummer 7 (§ 16a Abs. 3 PatG, Ergänzende Schutzzertifikate)

Zu den Buchstaben a und b

Es handelt sich um rechtsförmliche Korrekturen der „Binnenverweisungen".

Zu Nummer 8 (§ 31 PatG, Akteneinsicht)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Einführung des Widerrufsverfahrens für Patente in § 64 (siehe dort).

Zu Nummer 9 (§ 64 PatG, Beschränkung des Patents)

§ 64 wird an die durch die Revisionsakte neu eingeführten Artikel 105a ff. EPÜ angepasst, die ein Widerrufs- und Beschränkungsverfahren vor dem EPA zum Gegenstand haben.

Zu Buchstabe a

Neben der bisher schon in § 64 enthaltenen Möglichkeit für den Patentinhaber, das nationale Patent im Verfahren vor dem DPMA durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken, wird parallel zu Artikel 105a Abs. 1 EPÜ (n. F.) nun auch die Möglichkeit des Widerrufs des Patents auf Antrag des Patentinhabers eingeführt, der – wie schon die bereits in § 64 geregelte Selbstbeschränkung des Patents – die Wirkung des Patents von Anfang an entfallen lässt.

Zu Buchstabe b

Die Folgen einer Antragsstattgabe werden in den Sätzen 3 und 4 für die beiden Alternativen des Satzes 1 getrennt geregelt. Im Falle eines Widerrufs ist dieser im Patentblatt zu veröffentlichen, im Falle einer Beschränkung ist die Patentschrift entsprechend anzupassen und die Änderung der Patentschrift zu veröffentlichen. Dies entspricht den Regelungen in § 61 Abs. 2 und 3, die für Widerruf und Beschränkung auf Einspruch gelten.

Zu Nummer 10 (§ 131 PatG, Patentbeschränkungsverfahren)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Einführung des Widerrufsverfahrens für Patente in § 64 (siehe dort).

Zu Artikel 3 (Änderung des Patentkostengesetzes, Nr. 313 700 des Gebührenverzeichnisses)

Für das durch Artikel 2 Nr. 9 neu eingeführte Widerrufsverfahren wird vorgeschlagen, die Gebührenregelung für das Beschränkungsverfahren zu übernehmen, da ein vergleichbarer Arbeitsaufwand im DPMA zu Grunde gelegt werden kann. Die Gebühr für das Beschränkungsverfahren nach § 64 beträgt zurzeit 120 Euro (Nummer 313 700).

Zu Artikel 4 (Änderung des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent)

Die Aufhebung von Artikeln des Zweiten Gesetzes über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 (BGBl. 1991 II S. 1354) soll das Recht von fortbestehenden Regelungen befreien, die keinerlei praktische Wirkungen mehr entfalten können. Das Gesetz nimmt Bezug auf die Vereinbarung vom 21. Dezember 1989 über Gemeinschaftspatente sowie das Protokoll vom gleichen Tag. Das damalige Vorhaben zur Errichtung eines Gemeinschaftspatents ist endgültig gescheitert.

Die Artikel 2, 3, 4, 5 und 6 Nr. 1 bis 3 stellen Ausführungsbestimmungen zu diesem Vorhaben dar und sollten nach Artikel 15 Abs. 3 deshalb auch erst mit Inkrafttreten der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente in Kraft treten. Weder sind die genannten Artikel damit geltendes Recht geworden noch kann dies zukünftig noch geschehen. Unabhängig davon erscheint es zum Zwecke der Klarstellung zulässig und geboten, sowohl die obsolete Inkrafttretensbestimmung als auch alle von ihr umfassten materiellen Regelungen aufzuheben, um zu verhindern, dass zukünftig Rechtsanwender bei nur flüchtiger Befassung mit den betreffenden Regelungen irrtümlich von ihrer Rechtswirksamkeit ausgehen könnten. Dies betrifft neben den Artikeln 2 bis 5 auch die im Hinblick auf das Gemeinschaftspatent vorgesehenen Änderungen des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (in seiner damaligen Fassung) in Artikel 6 Nr.1 bis 3.

Der Regelungsinhalt von Artikel 12 soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf in das IntPatÜbkG überführt werden (siehe zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb), so dass das Zweite Gesetz über das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 auch insoweit aufgehoben werden kann.

Artikel 13 ist zwar nach Artikel 15 Abs. 1 mit der Verkündung des Gesetzes bereits in Kraft getreten, ist aber inhaltlich an die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente geknüpft, so dass er ebenfalls als bedeutungslos aufgehoben werden kann.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Sie bestimmt, dass dieses Gesetz parallel zum Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ in Kraft treten soll. Nach Artikel 8 Abs. 1 der Revisionsakte kann dieser Fall – alternativ – entweder zwei Jahre nach Ratifikation von fünfzehn der Vertragsstaaten des EPÜ oder am ersten Tag des dritten Monats nach Ratifikation aller Vertragsstaaten eintreten. Da mit Griechenland am 13. Dezember 2005 der fünfzehnte Vertragsstaat seine Ratifikationsurkunde hinterlegt hat, tritt die revidierte Fassung des Übereinkommens spätestens am 13. Dezember 2007 in Kraft.

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44
ISSN 0722-8333